

## TEXT OF THE FIRST OFFICE ACTION

The present application relates to a combinational chemical synthesis. After examination, the opinions are now provided as follows:

**1. The claims lack unity, which does not comply with the provision of Article 31, paragraph 1 of the Patent Law of China.**

The same or corresponding technical feature between the independent claims 1, 39 and the independent claims 15, 32, 35 lies in collecting or a collector which is a customary method or part in the present field, such as reference 1 (see the abstract and Fig. 1). Thus, the independent claims 1, 39 and the independent claims 15, 32, 35 do not possess unity.

The same or corresponding technical feature between the independent claim 32 and the independent claim 35 lies in collecting which is a customary method in the present field, such as reference 1 (see the abstract and Fig. 1). Thus, the independent claim 32 and the independent claim 35 do not possess unity.

The same or corresponding technical feature between the independent claim 15 and the independent claim 35 lies in a gas permeable membrane which has been disclosed in reference 1 (see the abstract and Fig. 1). Thus, the independent claim 15 and the independent claim 35 do not possess unity.

The following comments are based on claims 1-14 and 39 which meet the unity requirements.

**2. The claims are not concise, which does not comply with the provision of Rule 20, paragraph 1 of the Implementing Regulations of the Patent Law of China.**

Although claim 39 is different from claim 1 in title, it defines the same protection scope as claim 1. Thus, the claims as a whole are not concise.

The additional technical feature of claim 2 has actually been stated in claim 1: "the second quantity of product composition being materially different from the first quantity of product composition". Thus, claim 2 defines the same protection scope as claim 1, which renders the claims as a whole not concise.

**3. The claims do not possess novelty or inventiveness, which does not comply with the provision of Article 22, paragraph 2 or 3 of the Patent Law of China.**

**Claim 1** claims the protection for a method for obtaining a plurality of quantities of compositions with an apparatus comprising a plurality of collectors. Reference 2 also discloses a method and an apparatus for chemical synthesis, which includes the following technical features (see pages 6-13 of the description, and Fig. 1): transferring reagents (equivalent to the first quantity of fluid reactants) in a reagent reservoir into a reaction chamber to react (equivalent to forming a first quantity of product composition) via a pipeline 3; directing the reactants to a detector via a barrier and a fluid pathway 6 (equivalent to collecting the first quantity of product composition using a collector); transferring an aqueous fluid/reagents (equivalent to the second quantity of fluid reactants) for use of screen into a corresponding reaction chamber via the pipeline 3; lastly, directing the product (equivalent to the second quantity of product composition) to the detector via the barrier and a pipeline 6 (equivalent to collecting the second quantity of product composition using a collector); wherein the pipeline 6 is equivalent to a plurality of collectors. Obviously, reference 2 has disclosed all the technical features of claim 1; besides, the technical solution disclosed in reference 2 and that sought for protection in claim 1 belong to an identical technical field and produce the same technical effects. Therefore, the technical solution sought for protection in claim 1 **does not possess novelty**.

Since claims 2 and 39 define the same protection scopes as claim 1 (for reasons, please see the above comments on not conciseness), claims 2 and 39 **do not possess novelty** based on the same comments on claim 1.

The additional technical feature of **claim 12** has been disclosed in reference 2 (see pages 6-13 of the description; and Fig. 1): directing products from synthesis and screening to the detector, which implies evaluating the properties of the first quantity of product composition and the second quantity of product composition. Therefore, where the claim referred to does not possess novelty, claim 12 **does not possess novelty** either.

The additional technical features of claim 8 have been disclosed in reference 1 (see page 21 of the description; and Figs. 1, 9): the particle synthesis and collection system further comprises a laser pyrolysis apparatus; a laser beam path 406 enters a reaction chamber 404 through a window; and reactions in the reaction chamber include laser pyrolysis. These technical features perform identical functions either in reference 1 or claim 8. Thus, it is obvious for those skilled in the art to obtain the technical solution

of claim 8 on the basis of reference 2 in combination with reference 1. Accordingly, **claim 8 does not possess inventiveness.**

The additional technical feature of **claim 9** has been disclosed in reference 1 (see page 22 of the description): laser 420 preferably being an infrared laser. Therefore, where the claim referred to does not possess inventiveness, **claim 9 does not possess inventiveness either.**

**4. The claims are not clear, which does not comply with the provision of Rule 20, paragraph 1 of the Implementing Regulations of the Patent Law of China.**

In **claim 1**, the expression “materially different from” renders the protection scope thereof not definite, and the applicant shall delete the word “materially”. What the “apparatus comprising a plurality of collectors” is like is not clear, and the applicant shall entitle the apparatus accurately, such as combinational chemical synthesis apparatus.

*A wording problem is pointed out, details omitted.*

#### **5. Concerning the description**

In page 22 of the description, collection system and collectors refer to an identical reference numeral, which does not comply with the provision of Rule 19, paragraph 3 of the Implementing Regulations of the Patent Law of China.



Based on the reasons mentioned above, the present application shall not be granted a patent right under the current text. The applicant shall submit new claims and description amended in accordance with the above opinions within the specified time limit. Any amendment shall not go beyond the scope of the disclosure contained in the original description and claims so as to comply with the provision of Article 33 of the Patent Law of China. If the applicant fails to, within the specified time limit, overcome the defects pointed out above or state sufficient reasons that the present application does comply with said provisions, the present application shall be rejected. Moreover, the applicant shall provide a copy of the original text involving the amended part and mark the amendments with a colored pen.

ZLZ



# 中华人民共和国国家知识产权局

PJQY 5630 A

邮政编码: 100101 北京市朝阳区北辰东路 8 号汇宾大厦 A0601 北京市柳沈律师事务所 李晓舒, 魏晓刚	发文日期 
申请号: 018096883 	
申请人: 尼奥弗托尼克斯公司	
发明创造名称: 组合式化学合成	

## 第一次审查意见通知书

(进入国家阶段的 PCT 申请)

- ☒ 应申请人提出的实审请求, 根据专利法第 35 条第 1 款的规定, 国家知识产权局对上述发明专利申请进行实质审查。  
☐ 根据专利法第 35 条第 2 款的规定, 国家知识产权局专利局决定自行对上述发明专利申请进行审查。
- ☒ 申请人要求以其在:  
US 专利局的申请日 2000 年 04 月 05 日为优先权日,  
US 专利局的申请日 2000 年 04 月 25 日为优先权日,  
专利局的申请日 年 月 日为优先权日。
- ☐ 申请人于 年 月 日提交的修改文件, 不符合专利法实施细则第 51 条的规定。  
☐ 申请人提交的下列修改文件不符合专利法第 33 条的规定。  
☐ 国际初步审查报告附件的中文译文。  
☐ 依据专利合作条约第 19 条规定所提交的修改文件的中文译文。  
☐ 依据专利合作条约第 28 条或 41 条规定所提交的修改文件。  
☐
- ☒ 审查是针对原始提交的国际申请的中文译文进行的。  
☐ 审查是针对下述申请文件进行的:  
☐ 说明书 第 页, 按照原始提交的国际申请文件的中文译文;  
第 页, 按照国际初步审查报告附件的中文译文;  
第 页, 按照依据专利合作条约第 28 条或 41 条规定所提交的修改文件;  
第 页, 按照依据专利法实施细则第 51 条规定所提交的修改文件。  
☐  
☐ 权利要求 第 项, 按照原始提交的国际申请文件的中文译文;  
第 项, 按照依据专利合作条约第 19 条规定所提交的修改文件的中文译文;  
第 项, 按照国际初步审查报告附件的中文译文;  
第 项, 按照依据专利合作条约第 28 条或 41 条所提交的修改文件;  
第 项, 按照依据专利法实施细则第 51 条规定所提交的修改文件。  
☐  
☐ 附图 第 页, 按照原始提出的国际申请文件的中文译文;  
第 页, 按照国际初步审查报告附件的中文译文;  
第 页, 按照依据专利合作条约第 28 条或 41 条所提交的修改文件;  
第 页, 按照依据专利法实施细则第 51 条规定所提交的修改文件。



21302  
2002.8



回函请寄: 100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收  
(注: 凡寄给审查员个人的信函不具有法律效力)

申请号 018096883

☒ 本通知书引用下述对比文献(其编号在今后的审查过程中继续沿用):

编号	文件号或名称	公开日期(或抵触申请的申请日)
1	W000/00312A1	2000.1.6
2	W099/30817A1	1999.6.24

5. 审查的结论性意见:

☒ 关于说明书:

- ☐ 申请的内容属于专利法第 5 条规定的不授予专利权的范围。
- ☐ 说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。
- ☐ 说明书不符合专利法第 33 条的规定。
- ☒ 说明书的撰写不符合专利法实施细则第 18 条的规定。
- ☒ 说明书的撰写不符合专利法实施细则第 19 条的规定。

☒ 关于权利要求书:

- ☒ 权利要求 1, 2, 12, 39 不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。
- ☒ 权利要求 8-9 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。
- ☐ 权利要求 不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。
- ☐ 权利要求 属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。
- ☐ 权利要求 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。
- ☒ 权利要求 1, 15, 32, 35, 39 不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。
- ☐ 权利要求 不符合专利法第 33 条的规定。
- ☐ 权利要求 不符合专利法实施细则第 13 条第 1 款的规定。
- ☐ 权利要求 不符合专利法实施细则第 2 条第 1 款关于发明的定义。
- ☒ 权利要求 1-2, 13, 39 不符合专利法实施细则第 20 条的规定。
- ☐ 权利要求 不符合专利法实施细则第 21 条的规定。
- ☐ 权利要求 不符合专利法实施细则第 22 条的规定。
- ☐ 权利要求 不符合专利法实施细则第 23 条的规定。

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

6. 基于上述结论性意见, 审查员认为:

- ☐ 申请人应按照通知书正文部分提出的要求, 对申请文件进行修改。
- ☒ 申请人应在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由, 并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改, 否则将不能授予专利权。
- ☐ 专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容, 如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分, 其申请将被驳回。

7. 申请人应注意下述事项:

- (1) 根据专利法第 37 条的规定, 申请人应在收到本通知书之日起的肆个月内陈述意见, 如果申请人无正当理由逾期不答复, 其申请将被视为撤回。
- (2) 申请人对其申请的修改应符合专利法第 33 条的规定, 修改文本应一式两份, 其格式应符合审查指南的有关规定。
- (3) 申请人的意见陈述书和 / 或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处, 凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。
- (4) 未经预约, 申请人和 / 或代理人不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。

8. 本通知书正文部分共有 3 页, 并附有下列附件:

☒ 引用的对比文件的复印件共 2 份 59 页。

审查员: 汪妍瑜 (9249)  
2004 年 11 月 16 日

审查部门 审查协作中心

21302  
2002.8



回函请寄: 100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收  
(注: 凡寄给审查员个人的信函不具有法律效力)

## **第一次审查意见通知书正文**

申请号：018096883

本申请涉及一种组合式化学合成，经审查，现提出如下的审查意见。

**一、没有单一性，不符合专利法第三十一条第一款的规定：**

独立权利要求1、39与独立权利要求15、32、35之间相同或相应的技术特征为收集或收集器，这是本领域常用的一种手段或部件，如对比文件1（见摘要及附图1），因此它们之间没有单一性。

独立权利要求32与独立权利要求35之间的相同或相应的技术特征为收集，这是本领域常用的一种手段，如对比文件1（见摘要及附图1），因此它们之间没有单一性。

独立权利要求15与35之间的相同或相应的技术特征为气体可渗透膜片，这已被对比文件1披露（见摘要及附图1），因此它们之间没有单一性。

现仅对具有单一性的权利要求1-14、39进行评述：

**二、不简要，不符合专利法实施细则第二十条第一款的规定：**

权利要求39与权利要求1虽然名称有所不同，但它们的保护范围实质上相同，由此造成权利要求书整体上不简要。

权利要求2的附加技术特征实质上已在权利要求1中限定过：“第二批合成物产物显著地不同于第一批合成物产物”，因此其请求保护的范围与权利要求1相同，由此造成权利要求书整体上不简要。

**三、没有新颖性或创造性，不符合专利法第二十二条第二款或第三款的规定：**

权利要求1要求保护一种用于用包括多个收集器的装置获得多批合成物的方法，对比文件2也公开了一种用于化学合成的方法和设备，其中披露了以下技术特征（见说明书6-13页，附图1）：将试剂储蓄器中的试剂（即第一批液体反应剂）通过管线3输入反应筒中反应（即生成第一批合成物产物）并通过阻挡装置及流体通道6输入探测器（相当于用收集器收集第一批合成产物），再将用于筛选的含水液体/试剂（即第二批液体反应剂）通过管线3输入相应的反应筒内，最后再将生成物（即生成第二批合成物产物）通过阻挡装置及管线6输入探测器中（相当于用收

集器收集第二批合成产物)，而管线6相当于多个收集器。由此可见，对比文件2已经公开了该权利要求的全部技术特征，且对比文件2所公开的技术方案与该权利要求所要求保护的技术方案属于同一技术领域，并能产生相同的技术效果，因此该权利要求所要求保护的技术方案不具备新颖性。

由于权利要求2、39与权利要求1的保护范围实质相同（原因见上述不简要的说明），因此基于与权利要求1相同的理由，权利要求2也没有新颖性。

权利要求12的附加技术特征已被对比文件2披露（见说明书6-13页，附图1）：合成、筛选生成的产物都输入探测器中，隐含鉴定第一批合成物产物和第二批合成物产物的特性。因此当其引用的权利要求不具备新颖性时，该权利要求也没有新颖性。

权利要求8的附加技术特征已被对比文件1披露（见说明书第21页，附图1、9）：微粒合成和收集系统中还包括一个激光高温分解设备，激光束路径406通过一个窗口进入反应室404，反应室中的反应包括激光高温分解。由于该技术特征在权利要求和对比文件1中所起作用相同，因此本领域技术人员在对比文件2的基础上结合对比文件1，得到权利要求的技术方案是显而易见的，其没有创造性。

权利要求9的附加技术特征已被对比文件1披露（见说明书第22页）：激光420最好是红外激光。因此当其引用的权利要求没有创造性时，该权利要求也没有创造性。

#### 四、不清楚，不符合专利法实施细则第二十条第一款的规定：

权利要求1中“显著地不同”造成权利要求的保护范围不确定，申请人应删去“显著地”；“包括多个收集器的装置”是什么装置不清楚，申请人应根据说明书内容给其一个确定的名称，如组合化学合成装置。

权利要求13中“这些入口的取向使得在……之后反应剂结合”是什么意思，不清楚。

#### 五、说明书

说明书第12页，收集系统和收集器两个上下位的部件采用了同一附图标记，不符合专利法实施细则第十九条第三款的规定。

基于上述理由，本申请按照目前的文本是不能够被授权的。申请人应根据上述

审查意见在指定的期限内提交新的权利要求书和说明书，修改时应满足专利法第三十三条的规定，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，如果申请人不能在本通知书规定的答复期限内克服上述缺陷或表明其具有符合所述规定的充分理由，本申请将被驳回。申请人应提供修改所涉及的原文复印件，并将修改之处用彩笔标示清楚。

审查员：汪妍瑜

代码：9249